

P-12917

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **NC2017/0001842**

Solicitud de patente a nombre de **JOHNSON & JOHNSON
CONSUMER INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.**, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos, en respuesta al oficio No. **3145**, relacionado con concepto técnico de forma, para cuya respuesta fue necesario solicitar una prórroga por un periodo de dos meses, el día 5 de mayo de 2017, mediante la cual ahora me permito manifestar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 13 reivindicaciones, el cual corresponde al pliego reivindicatorio de la solicitud europea No. 14752706-3, que está igualmente en trámite, pero ha sido adaptado a esta legislación. Sin embargo y con el ánimo de brindar mayor claridad con respecto a las modificaciones realizadas en esta oportunidad, básicamente se eliminaron las reivindicaciones 1 a 10, 12, 16, 17 y 22 a 25 del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado ante este Despacho, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Claridad de las Reivindicaciones

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

2.1 Su Despacho ha indicado que los términos/expresiones “un sustrato flexible” (reiv. 1, 13, 14, 28), “adhesivo” (reiv. 1, 13, 14, 28), “una sustancia adhesiva no sensible a la presión” (reiv. 28), “un muco- o bioadhesivo” (reiv. 28, 30, 34), “una sustancia adhesiva no sensible a la presión” (reiv. 29), “ceras” (reiv. 29), “alcoholes grasos” (reiv. 29), “alcoholes de

peso molecular alto” (reiv. 29), “*ácidos grasos*” (reiv. 29), “*ungüentos de sellado*” (reiv. 29), “*surfactantes no iónicos*” (reiv. 29), “*amidas alcoxiladas*” (reiv. 29), “*aminas alcoxiladas*” (reiv. 29), “*alquilamido-alquil-aminas*” (reiv. 29), “*aminoácidos sustituidos con alquilo*” (reiv. 29), “*ésteres de sacarosa de ácidos grasos*” (reiv. 29), “*polímeros naturales*” (reiv. 32), “*sintéticos o biológicos*” (reiv. 32), “*lípidos*” (reiv. 32), “*fosfolípidos*” (reiv. 32), “*geles de adhesivo de silicona*” (reiv. 32), “*un polímero natural y/o sintético*” (reiv. 33), “*derivados celulósicos*” (reiv. 33), “*gomas naturales*” (reiv. 33), “*poliacrilatos*, “*alginatos*” (reiv. 33), “*polioxietilenos*” (reiv. 33), “*polietilenglicoles (PEG)*” (reiv. 33), “*dextranos*” (reiv. 33), “*copolímeros en bloque*” (reiv. 33), “*un adhesivo de gel de silicona en la forma de precursores de adhesivos de gel de silicona*” (reiv. 34), los cuales son todos términos muy generales y ampliamente conocidos, los cuales abarcan múltiples opciones que no llegan a estar contempladas en el capítulo descriptivo de la solicitud y en consecuencia, pueden llegar a extender de forma indebida, el alcance de la presente invención. En este respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, dado que los términos anteriormente citados, están debidamente definidos, no sólo en las reivindicaciones dependientes del actual pliego reivindicatorio, sino también a lo largo del capítulo descriptivo de la solicitud, lo que indica que el alcance de protección de cada uno de los términos citados, ya está predeterminado y en consecuencia, no da cabida a una posible inserción de otras posibilidades que no se hayan sido previamente contempladas. Por último, se considera que con la introducción de los números de referencia, de cada uno de los elementos técnicos estructurales que definen al artículo reclamado, éstos son ahora fácilmente identificables en la presente invención.

2.2 Su Despacho ha objetado a los tempranos “*por lo menos*”, “*menor que*”, “*mayor que*” y “*aproximarte*”, por ser ambiguos y no permitir distinguir a la invención del estado previo de la técnica, ante lo cual se informa que los términos “*al menos*” y “*aproximadamente*” han sido eliminados del nuevo pliego reivindicatorio y en referencia a los términos restantes, se considera que éstos no resultan ser ambiguos, si se tiene presente que se han reportado valores concretos, de la variable o característica a la que hacen referencia. Ejemplo de ello, es el caso de la nueva reivindicación 7, en donde se emplea con gran frecuencia el término “*mayor que*”, sin embargo, en la nueva reivindicación 8, se reporta un intervalo concreto de la característica a la que hace referencia dicho término, siendo ésta la fuerza de desprendimiento.

2.3 Su Despacho ha indicado que las expresiones “*para adherir selectivamente el artículo al cuerpo*” (reiv. 1, 13, 28), “*está estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal*” (reiv. 1, 13), “*está estructurado y dispuesto para extenderse por lo menos desde un labio menor hasta el labio menor opuesto*” (reiv. 2, 15), “*para adherir selectivamente el artículo al cuerpo, y en donde el sustrato está estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal*” (reiv. 14), “*en donde se requieren una fuerza de cizalla y una fuerza de desprendimiento para quitar el adhesivo*

de la piel de tal manera que la fuerza de cizalla sea mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato y la fuerza requerida para deformar el sustrato sea mayor que la fuerza de desprendimiento requerida para quitar el adhesivo de la piel” (reiv. 26), “en donde el artículo se dimensiona, se estructura y se dispone para ajustarse en la región sobre el lado interno de los labios, pero externo a la vagina” (reiv. 28), corresponden a características técnicas funcionales de la invención, las cuales no la definen y por tanto, no contribuyen ni con la novedad ni con el nivel inventivo de la misma. En respuesta a ello, se informa que a pesar de la condición o clasificación de estas características, se consideran indispensables para brindarle claridad a la invención, razón por la cual no han sido removidas del nuevo pliego reivindicatorio

2.4 Su Desancho ha indicado que las expresiones “de esa manera, mantener el flujo menstrual dentro de la vagina” (reiv. 1, 14), “en donde el artículo tiene una capacidad de flujo total menor que (...)” (reiv. 3, 4, 16, 17), “en donde la fuerza de cizalla requerida para retirar el adhesivo de la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato” (reiv. 10), “en donde el artículo tiene un tiempo de penetración del fluido (FPT) mayor que 500 segundos” (reiv. 12), “de esa manera, mantener los exudados vaginales dentro de la vagina” (reiv. 13), “para cubrir directamente el introito y mantener, de esta manera, el flujo menstrual dentro de la vagina” (reiv. 28), corresponden a resultados a alcanzar de la invención, los cuales no la definen estructuralmente y en consecuencia, no pueden estar reportados en el capítulo reivindicatorio de la solicitud. En respuesta a ello se informa que todas las expresiones citadas han sido eliminadas, a excepción de “en donde la fuerza de cizalla requerida para retirar el adhesivo de la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato” y “para cubrir directamente el introito”, ya que estas se consideran características funcionales de la invención.

2.5 Su Despacho ha objetado a las expresiones/términos “aplicado a” y “se aplica”, en vista de que hacer referencia a una acción o etapa de un método, pero el objeto de la invención se refiere a un producto, ante lo cual se informa que estos términos han sido eliminados y reemplazados por términos adecuados para la presente invención.

2.6 Su Despacho ha objetado a las reivindicaciones 9, 11 y 22, por definir al adhesivo en términos de parámetros, lo cual no es permitido ya que éste se puede caracterizar en términos de su estructura. En este respecto se recuerda que las reivindicaciones 9 y 22, ya no hacen parte del nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad y en referencia a la reivindicación 11, ahora la nueva reivindicación 8, se considera que mencionar el valor entre el que se encuentra la fuerza de desprendimiento del adhesivo, es indispensable para darle claridad a la invención como tal y no para definir al adhesivo que conforma al artículo reclamado.

2.7 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 14 y sus dependientes y a la reivindicación 27, por hacer referencia a los usos del método reclamado, a pesar de estar introducido como un método, ante lo cual se informa que estas reivindicaciones han ido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad.

2.8 Su Despacho ha objetado a las reivindicaciones 20 y 21, por falta de concisión entre la dependencia de la reivindicación 21 con la 20, en vista de que la reivindicación 21 hace referencia a un producto y la reivindicación 20 a un método. En respuesta a ello, se informa que esta inconsistencia ha sido corregida, al presentarse ahora un único tipo de reivindicación de producto.

2.9 Su Despacho ha indicado que la materia que se reclama y se describe en las reivindicaciones 1 a 13, es prácticamente igual a aquella que se reporta en las reivindicaciones 14 y 27, presentándose en consecuencia, redundancia y falta de concisión en el pliego reivindicatorio. En este respecto se informa que mediante la eliminación de las reivindicaciones 1 a 10 y 12, tal y como se informó en un comienzo, dicha falta de concisión se ve superada.

2.10 Su Despacho ha objetado a las reivindicaciones 30, 32 y 33, porque los componentes químicos que allí se mencionan, son muy generales e involucran múltiples posibilidades que no se encuentran contempladas en el capítulo descriptivo de la presente invención. En este respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, dado que contrario a lo afirmado por el señor Examinador, los compuestos que se nombran en estas reivindicaciones y que no fueron probados experimentalmente, son química y estructuralmente similares a aquellos compuestos que sí lo fueron, lo cual es razón de peso para afirmar, que el compartimiento y/o actividad que van a tener aquellos compuestos no probados, será prácticamente igual o muy similar, a aquella actividad y/o comportamiento que presentaron los compuestos que si fueron probados como adhesivos, en el artículo para mantener el exudado vaginal dentro de la vagina, que desea proteger esta solicitud.

2.11 Por ultimo, su Despacho ha solicitado incluir los números de referencia de cada uno de los elementos técnicos estructurales característicos que definen a la invención, ante lo cual se ha procedido a cabalidad con esta observación y por tanto, en el nuevo pliego reivindicatorio se reportan dichos números de referencias, los cuales facilitan la identificación de cada uno de esos elementos y adicionalmente, mejora comprensión sobre la estructura y funcionamiento de la invención como un todo.

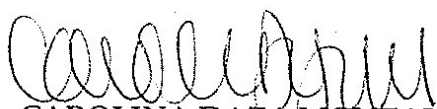
De este modo se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto, se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 13 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 3145, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

3. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un artículo (10) para mantener el exudado vaginal dentro de la vagina, en donde el artículo comprende:

- un sustrato flexible (14) que tiene una superficie orientada hacia el cuerpo (16) y una superficie opuesta orientada hacia la prenda (18);
- un adhesivo (20) que está en contacto con la superficie del sustrato orientada hacia el cuerpo (16) adhiriendo el artículo (10) al cuerpo; y

en donde el sustrato (14) está estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal (O).

2. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sustrato (14) está estructurado y dispuesto para extenderse desde un labio menor (l_1) hasta el labio menor (l_2) opuesto.

3. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde el artículo (10) tiene un grosor en el rango de 0,1 mm a 5 mm.

4. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde el artículo (10) tiene una longitud medida a lo largo de una línea central que se extiende longitudinalmente de 20 mm a 150 mm.

5. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 4, en donde el artículo (10) tiene un ancho medido a lo largo de una línea central que se extiende transversalmente de 20 mm a 100 mm.

6. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 5, en donde el artículo (10) tiene un área superficial total en el intervalo de 400 mm² a 15000 mm².

7. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde la fuerza de cizalla requerida para retirar el adhesivo (20) de la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato (14),

O en donde la fuerza de cizalla y la fuerza de desprendimiento que se requieren para retirar el adhesivo (20) de la piel, de tal manera en que la fuerza de cizalla es mayor que la fuerza requerida para deformar el sustrato (14) y la fuerza requerida para deformar el sustrato (14) es mayor que la fuerza de desprendimiento que es requerida para remover el adhesivo de la piel.

8. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde el adhesivo tiene una fuerza de desprendimiento de 100 a 700 N/m.

9. El artículo (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8, en donde el exudado vaginal es el flujo menstrual.

10. El artículo (10) de la reivindicación 1, en donde el adhesivo (20) es seleccionado del grupo que consiste en una sustancia adhesiva no sensible a la presión, un muco- o bioadhesivo o mezclas de los mismos,

en donde el artículo (10) se dimensiona, se estructura y se dispone para ajustarse en la región sobre el lado interno de los labios, pero externo a la vagina, cubriendo directamente el introito.

11. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 10, en donde el adhesivo es una sustancia adhesiva no sensible a la presión, en donde la sustancia adhesiva no sensible a la presión se selecciona del grupo que consiste en ceras, alcoholes grasos, alcoholes de peso molecular alto, ácidos grasos, vaselina, ungüentos de sellado, surfactantes no iónicos, amidas alcoxiladas, aminas alcoxiladas, alquil-amido-alquil-aminas, aminoácidos sustituidos con alquilo, ésteres de sacarosa de ácidos grasos y mezclas de los mismos.

12. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 10, en donde el adhesivo es un muco- o bioadhesivo.

13. El artículo (10) de conformidad con la reivindicación 12, en donde el muco- o bioadhesivo se selecciona del grupo que consiste en polímeros naturales, sintéticos o biológicos, lípidos, fosfolípidos, geles de adhesivo de silicona y mezclas de los mismos, en donde:

(a). el muco- o bioadhesivo es un polímero natural y/o sintético seleccionado del grupo que consiste en derivados celulósicos, gomas naturales, poliacrilatos,

alginatos, polioxietilenos, polietilenglicoles (PEG), dextranos, copolímeros en bloque y mezclas de los mismos, o

(b). el muco- o bioadhesivo es un adhesivo de gel de silicona en la forma de precursores de adhesivos de gel de silicona.